EXPORTACION DE TECHNOLOGIA MEXICANA PATENTABLE

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Karl F. Jorda, J.D.

Patent Counsel

CIBA-GEIGY Corporation

Ardsley, New York

Copyright © 1973, Karl F. Jorda

Introducción

Es interesante señalar que entre los afortunados extranjeros que han logrado obtener patentes in los Estados Unidos en los ultimos años estan muchos mexicanos. México ocupó el decimonoveno lugar en 1970 y 1971 con 43 patentes y 65 patentes respectivamente y el vigésimo primer lugar en 1972 con 43 patentes. México se encontraba muy adelante de los demás países latinoamericanos. Por este motivo, y por otra razón, éste es un tópico que no puede dejar de ser interesante para los lectores mexicanos. La otra razón estriba, naturalmente, en que la industria mexicana es muy probable que dedique mayor actividad de Investigación y Desarrollo bajo la estimulación del Gobierno y como resultado de la nueva Ley de Transferencia de Tecnología. Quiere decir que se está produciendo un cambio en énfasis, en favor del desarrollo de la tecnología nacional, frente a la importación de tecnología extranjera. Habrá, por consiguiente, mayor actividad concomitante en materia patentable en los Estados Unidos por parte de la industria mexicana.

El tópico de importación de invenciónes extranjeras en Estados Unidos, versa sobre un terreno al parecer no muy bien conocido de la práctica de patentes de los Estados Unidos. No se ha escrito ningún artículo sobre el particular y existen relativamente pocas resoluciones jurídicas en este ámbito. No obstante, el tópico es real y representa interesantes posibilidades no sólo en la práctica de interferencia sino también en la tramitación de patentes y en estudios de validez de las mismas.

Hasta la actualidad, tal vez el atenerse a la importación de invenciones extranjeras ha sido bastante raro pero, en el futuro, es seguro que vendrá a ser más importante y más frecuente. Ha habido un enorme desarrollo de empresas y negocios internacionales, y esta tendencia continua en aumento. Hay investigación científica que se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos, se adquiere tecnología extranjera, se celebran convenios de investigación y de licencias, y los hombres de negocios y los inventores viajan de un país a otro, llevando consigo conocimientos de invenciones realizadas en otros países.

En muchos de los casos de interferencia con respecto a solicitudes de patentes de origen suizo con las cuales he tenido experiencia, es a la importación a lo que nos hemos atenido. En estas situaciones, se ha hecho referencia a informes y muestras físicas enviados a Estados Unidos, a inventores suizos que vinieron a Estados Unidos, o a residentes estadounidenses que hayan regresado al país con conocimientos y ejemplificación de invenciones realizadas en Suiza.

A propósito, una interferencia como se conoce en Estados Unidos es el proceso mediante el cual se determina quien es el inventor original entre dos o más personas que pretenden patentar una invención substancialmente igual en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Mientras que en otros países la fecha de presentación de la solicitud determina quien tiene el derecho de obtener la patente, en los Estados Unidos el que primero concibe y realiza en forma práctica la

invención es quien se considera el inventor original y será este quien tenga el derecho de obtener la patente, siempre cuando demuestre de hecho haber sido quien originó y realizó la invención. Esto es cierto aun cuando su fecha de presentación de su solicitud de patente sea posterior.

Como ya he dado a entender, cuando hablo de importación de invenciones extranjeras en los Estados Unidos, me refiero a situaciones en que los conocimientos sobre una invención realizado fuera de los Estados Unidos son transmitidos o traídos a ese país por extranjeros y communicados a alguien en Estados Unidos o comunicados en el extranjero a un ciudadano estadounidense el cual trae consigo dichos conocimientos al regresar al país. Esto es <u>equivalente a concepción de la invención en los Estados Unidos</u> el día en que se lee y es comprendido allí por alguien o es traído por alguien capaz de comprenderlo. Además, me refiero a situaciones en que también la muestra física de una invención se envía o se trae a Estados Unidos y se encuentre allí, en posesión de alguien que comprenda enteramente la naturaleza, producción y uso de la invención, lo cual sería <u>equivalente a la realización de la invención en los Estados Unidos</u>.

<u>Sección 104</u>

Por qué hablar de la importación? Por qué nos preocupamos con la importación, en primer lugar? Sencillamente, por motivo de la existencia de la Sección 104 del Título 35 del Código Legal de Estados Unidos. La Sección 104, intitulada "Invención realizada en el extranjero", estipula que

> "En tramitaciones en la Oficina de Patentes y en los tribunales, un solicitante de patente o un titular de una patente, no puede establecer la fecha de la concepción de invención por el simple hecho de hacer referencia de su conocimiento o de su uso u otra actividad similar en un país extranjero..."

En la Sección 104 se hace una salvedad muy importante y ésta es la especificada en la Sección 119 del Título 35 del Código Legal de Estados Unidos, es decir, el derecho de prioridad de Convención. En cierto sentido como explicaré más adelante, la importación de invenciones extranjeras puede emplearse como otra especie de excepción.

La Sección 104, es interesante señalar, no distingue entre ciudadanos de Estados Unidos y países extranjeros sino entre <u>invenciones</u> realizadas en los Estados Unidos y <u>invenciónes</u> realizadas en otros países.[1] Los ciudadanos de Estados Unidos residentes en el extranjero están también sujetos a la Sección 104 y los extranjeros que viven en Estados Unidos no lo están.[2]

[1] Esto quedó señalado en el primer caso de importación, <u>Thomas V. Reese</u>, 1880 C.D. 12, así como en una decisión de fecha relativamente reciente, <u>Monaco v. Hoffman</u>, 127 USPQ 516 (D.C.D.C.,1960), <u>aff'o</u> 130 USPQ 97 (CCPA, 1961).

[2] Por este motivo, el Profesor Irving Kayton de la George Washington University ha sugerido que sería más apropiado referirse a inventores "extraterritoriales" que a inventores "extranjeros", lo cual es una observación bien fundada.

Importación en General

Existen formas y medios de neutralizar la Sección 104 de una manera perfectamente legítima, o sea, por importación o introducción de invenciones extranjeras en los Estados Unidos. En cierto modo, como ya dejé indicado, esto constituye otra excepción con respecto a la Sección 104. La excepción mejor conocida y que está expresamente comprendida en la Sección 104 es, naturalmente, el reclamar la prioridad de una solicitud de Convención extranjera bajo la Sección 119. Esto no necesita mayor discusión. Bajo esta Sección, sin embargo el solicitante extranjero solamente puede retroceder hasta un año. Por consiguiente, el fundarse en la prioridad de Convención no es en cierto modo más que un recurso limitado. Por otra parte, con la importación, el solicitante puede retroceder mucho más en tiempo, en la misma forma que puede hacerlo el inventor nacional.

Existen diversas situaciones y circunstancias en que la importación es verdaderamente aconsejable y puede redundar en beneficios concretos. Dichos casos son los siguientes:

1) Cuando hay retardo en presentar una solicitud de prioridad extranjera. Los extranjeros necesitan apresurarse más que los inventores estadounidenses para presentar solicitudes a la Oficina de Patentes, por regla general, pues tienden a adoptar una actitud conservadora y deliberada y a menudo elaboran la invención hasta un grado de perfección antes de presentar la solicitud. Esto ocurre a menudo en el campo de la química, por ejemplo, debido a que frecuentemente sólo puede obtenerse protección por aquello que fue en afecto realizado prácticamente y porque no existe práctica de continuación-en-parte en los sistemas de patentes extranjeros. A veces primero hay que llevar a cabo gran cantidad de trabajo experimental o hay que realizar experimentación en determinadas regiones geográficas o bajo condiciones especiales, y esto puede ocasionar demora.

2) Cuando se abandona la solicitud de prioridad y vuelve a presentarse la misma solicitud y por ende comienza un nuevo año de prioridad. Este procedimiento es bastante commun. En estos casos, la demora es obvia, y por el mismo motivo la necesidad de importación es tambien obvia.

3) Cuando no se presenta una solicitud en Estados Unidos bajo la Convención, pero sí se presenta más tarde una solicitud fuera de la Convención.

4) Cuando se pierde la oportunidad de presentar la solicitud bajo la Convención, como sucedió, por ejemplo, en el caso concreto de Schmierer v. Newton.[3] Lo que ocurrió allí fue que la solicitud fue demorada en la Aduana y se presentó con un retraso de unos cuantos días. A propósito,

[3] 158 USPQ 203 (CCPA, 1968)

en este caso el solicitante extranjero trató de alegar, sin éxito, que la Sección 104 no era pertinente debido a que la solicitud se había ejecutado ante un Cónsul de Estados Unidos en París. (Cabe preguntar: Qué es la situación cuando la ejecución tiene lugar en una embajada de Estados Unidos que goza de extraterritorialidad?).

5) Cuando la solicitud extranjera contiene descripción generalmente insuficiente, por ejemplo, con respecto a utilidad, o no contiene suficiente apoyo para las claúsulas reivindicatorias de que se trate, y por eso no se puede obtener los beneficios de la prioridad.

6) Cuando la solicitud certificada de prioridad extranjera no se ha presentado oportunamente a la Oficina de Patentes de Estados Unidos debido, por ejemplo, a demora imprevista en recibirla del extranjero.[4]

Todas estas demoras y todos estos problemas pueden surgir y han surgido. En estas situaciones resulta ventajoso recurrir a la importación, si ello es posible.

Resulta bastante claro, a pesar de los argumentos en sentido contrario a menudo expuestos por oponentes, que se puede depender al mismo tiempo de la solicitud de prioridad extranjera y de actos de importación. No es necesario escoger entre el uno o el otro.[5]

[4] Otro remedio aquí consiste en una nueva emisión (reissue), según Brenner v. State of Israel, 158 USPQ 584 (C.A.D.C., 1968).

[5] Wilson et al. v. Sherts et al., 28 USPQ 378 (CCPA, 1936); Lassman v. Brossi et al., 159 USPQ 182 (Junta de Interferencias, 1967).

Es así que, al igual que en una interferencia entre dos interesados nacionales, ambos cursos de acción estan al alcance: presentación de solicitudes extranjeras e importación de invenciones extranjeras, y debe recurrirse a ellos cuando resulte oportuno y factible.

Es interesante notar que entre compañías internacionales la importación toma lugar a menudo en forma inadvertida. Se trasmiten ordinariamente informes sobre investigaciones, modelos, muestras, y otros datos y hay visitas de un lugar a otro. No obstante, a menos que se aprecien las implicaciones que dichas communicaciones pueden tener con respecto a las patentes es poco probable que la importación de la invención pueda usarse como prueba legal y las consecuencias son irónicas: existe la importación de hecho pero no de derecho.

Importación de Descripciones de Invenciones Extranjeras

Si el sentido de la ley ha sido siempre que las actividades extranjeras no constituyen ninguna base legal, parece que por otro lado el sentido de la ley ha sido que la importación de descripciones de invenciones extranjeras puede constituir base legal por lo menos en lo que se refiere a la concepción de una invención. El primer caso que se presentó, en 1880, fue el de Thomas v Reese, supra, en el cual el Comisionado de Patentes, al comentar sobre la situación de un inventor extranjero declaró:

> "...Si, habiendo concebido y realizado prácticamente la invención en el extranjero, la comunica a un agente en un país extranjero y envía a dicho agente a los Estados Unidos para obtener privilegio de patente o para introducirla al público, podrá, en caso de interferencia, fijar la fecha de su invencion en el día de la llegada de su agente a los Estados Unidos..."

En Gueniffett v. Wictorsohn,[6] la evidencia indicó que a un tal Jaros se le había mostrado una máquina para hacer boquillas para cigarrillos que funcionaba en Francia y que se le había explicado por completo su fucionamiento. Entonces Jaros vino a Nueva York y trajo consigo un cierto número de cigarrillos elaborados con dicha máquina. Pero Jaros no divulgó la invención a nadie en Estados Unidos hasta después de la fecha de presentar su solicitud Wictorsohn. El Comisionado de Patentes sostuvo que el mero conocimiento por parte de Jaros, no comunicado a nadie en Estados Unidos, era insuficiente.

Winter et al v. Latour,[7] constituye un caso de proceso de interferencia entre dos inventores extranjeros, el uno alemán y el otro francés. El inventor alemán alegaba fecha de concepción en 1902 y de realización práctica en Berlín en diciembre de 1902. Presentó su solicitud de patente alemana el 14 de enero de 1903, en una época en que Alemania todavía no había adoptado la Convención Internacional sobre patentes.

6 1907 C.D. 379, affirmado 1908 C.D. 367
7 1910 C.D. 408

El inventor alemán communiquó su invención a un empleado de la General Electric Company, en Berlín en enero de 1903, y dicho empleado envío una descripción de la invención a un miembro del personal de la General Electric Company en Nueva York, donde la descripción fue leída y comprendida con fecha 24 de enero de 1903. El inventor alemán solicitó su patente de Estados Unidos el 7 de marzo de 1903.

El inventor francés presentó su solicitud de patente francesa el 21 de enero de 1903, fecha en que Francia ya se había adherido a la Convención Internacional sobre patentes. El inventor francés también transmitió una descripción de su invención a las oficinas de Nueva York de la General Electric Company, y dicha descripción fue leída y comprendida por un miembro del personal de la General Electric con fecha 5 de febrero de 1903. El inventor francés dio instrucciones a General Electric para que presentara solicitud de patente estadounidense, y dicha solicitud fue presentada el 19 de enero de 1904, dentro del año de prioridad provisto por la Convención y por las leyes de patentes de los Estados Unidos.

El tribunal convino en que el inventor alemán había sido debidamente otorgado el 24 de enero de 1903, la fecha en que la descripción de su invención fue leída y comprendida en Nueva York. No obstante, el tribunal mantuvo que el inventor francés tenía derecho a su fecha de prioridad del 21 de enero de 1903, bajo los términos de la Convención.

El tribunal no objetó respecto al fallo de la Oficina de Patentes en el sentido de que tanto el inventor alemán como el francés tenían derecho a reclamar como sus fechas de invención en los Estados Unidos las respectivas fechas en que las descripciones de sus invenciones fueron leídas y comprendidas por miembros del personal de la General Electric Company. No parece que uno u otro de los inventores haya estado alguna vez de viaje en Estados Unidos.

Entre otros casos ilustrativos pueden citarse los siguientes: DeKando v. Armstrong,[8] en el cual un ingeniero estadounidense vio la invención en funcionamiento en Hungría en 1904 y obtuvo una descripción completa de ella, entonces regresó a Estados Unidos y la divulgó a otros ingenieros por completo en 1905. El caso Minorsky v. Thilo,[9] en que a un inventor alemán se le concedió fecha de concepción cuando una descripción de la invención llegó a Estados Unidos en manos de una persona que al parecer era un causahabiente del inventor. En Wilson et al. v. Sherts, supra, una invención inglesa fue divulgada por un colaborador en los Estados Unidos en octubre de 1928, la cual fue declarada y mantenida como la fecha de concepción. En el caso General Talking Pictures Corp. v. American Tri-Ergon Corporation et al.[10] la parte dominante concibió originalmente su invención a bordo de un buque, estando presente su abogado de patentes, y se le juzgó tener derecho a

8 1911 C.D. 413 (Appeals D.C., 1911).
9 16 USPQ 401 (CCPA, 1933)
10 36 USPQ 428 (3rd Cir., 1938)

la fecha de su reentrada en Estados Unidos como su fecha de concepción. Tenemos asimismo el caso Langevin v. Nicolson,[11] en el cual se realizó en Francia una invención relativa a piezofonía y se alegó haber sido communicado en Washington, D.C. en junio de 1917 por una misión franco-británica en conferencias científicas, pero las atestiguaciones a que se atenía Langevin para establecer la introducción de la invención en Estados Unidos fueron juzgadas inadecuadas para otorgarle a él la concepción de la invención puesto que las atestiguaciones se hicieron 16 años posteriormente a la alegada communicación.

Citemos un caso más reciente, el de Mortsell V. Laurila,[12] en el cual se trata de una disputa entre un inventor alemán, Laurila, y un inventor sueco, Mortsell. Éste era la parte principal en base a una solicitud sueca presentada el 15 de abril de 1954. El agente alemán de Laurila envió un texto de una especificación en alemán a abogados de patente en Estados Unidos, quienes lo recibieron el 12 de marzo de 1954. Se hizo una traducción del texto y se envió a Alemania una solicitud de patente de Estados Unidos el 1° de abril de 1954. Laurila ejecutó la solicitud en 3-5 de may de 1954. El agente alemán la envió por correo al abogado de patentes en Estados Unidos el 11 de may. Se recibió en ese país el 18 de mayo y se presentó la solicitud de patente el 20 de mayo. La Oficina de Patentes, en una decisión no publicada mantuvo que Laurila había sido diligente. El Tribunal de Apelación de Aduanas y Patentes afirmó. Puesto que el período durante el cual se

11 45 USPQ 92 (CCPA, 1940)
12 133 USPQ 380 (CCPA, 1962)

requería haberse mostrado diligencia era desde justamente antes del 15 de abril de 1954, cuando Mortsell había presentado solicitud hasta el 20 de mayo, y puesto que la mayor parte de ese tiempo representaba solamente actividad en Alemania, es evidente que dicha actividad debe haber sido tomada en cuenta al evaluar la diligencia.

El último caso que vamos a mencionar en este grupo es el de Lassman v. Brossi et al., supra. En la interferencia de dos claúsulas reivindicatorias motivo de este caso los solicitantes inglés y suizo habían presentado sus solicitudes extranjeras el mismo día. Pero Lassman demostró que se habían enviado una carta y un memorándum divulgando un procedimiento llenando los términos dela claúsula reivindicatoria 2 a su abogado Pike en Estados Unidos varios meses antes de la fecha de presentación de solicitud inglesa y que Pike había leído y comprendido dicho memorándum, que endosó este hecho en la faz del memorándum y que acusó recibo de él. Por consiguiente se le otorgó prioridad a Lassman en cuanto a la claúsula reivindicatoria 2. Pero en lo relativo a la claúsula reivindicatoria 1 que se refería a un derivativo del producto elaborado mediante el proceso de la claúsula revindicatoria 2 ninguna de las partes tenía derecho a fallo de prioridad porque ninguna parte había establecido importación anterior.

Las reglas que pueden deducirse de dichos casos indican que el inventor Mexicano puede establecer una fecha previa en Estados Unidos recorriendo a actividades en ese país por personas que actúen en su nombre. A dicho inventor se le concede concepción de su invención con efecto retroactivo la fecha en que communica la invención por primera vez a sus representantes en Estados Unidos y es comprendida o poseída por éstos o la trae a ese país un residente de Estados Unidos a quien se le ha communicado la invención in Mexico. El proprio inventor no tiene necesidad de ir a Estados Unidos. La introducción del conocimiento o descripción de la invención constituye por consiguiente concepción de la invención o es equivalente en efecto a concepción de la invención en Estados Unidos cuando es leída y entendida por alguien en ese país capaz de leerla y entenderla. La descripción debe ser, naturalmente adecuanda y completa.

La necesidad de conocimiento de una invención extranjera a ser poseída por alguien en Estados Unidos se funda naturalmente en el principio básico de las leyes de patentes estadounidenses, reiterado en el caso de Monaco v. Hoffman, supra., que deben haber seguridades de que la invención se hará disponible a los habitantes de Estados Unidos.

El concepto de que la importación de una descripción de invención extranjera es equivalente a concepción de la invención en los Estados Unidos es sostenido por la Oficina de Patentes. La Regla 217, intitulada "Contenido de declaración

preliminar, invención realizada en el extranjero", sanciona oficialmente Declaraciones Preliminares alegando importación de descripciones de invenciones extranjeras y el Formulario 45 proporciona una sugerencia de texto.

Importación de Muestras Físicas de Invenciones Extranjeras

Si bien la ley sobre importación de invenciones extranjeras es perfectamente clara en cuanto a si el tener conocimiento de una invención extranjera es equivalente a concepción de la invención en los Estados Unidos, desafortunadamente dicha ley no es tan clara en cuanto a si la importación de una muestra física de la invención extranjera constituye una realización práctica especialmente con respecto a compuestos químicos, a maquinaria compleja, a dispositivos electrónicos, etc. Yo opino que debería de serlo.

Sobre este particular, las resoluciones de las cortes son aun más raras. Hay solamente cinco casos. El primer caso que he podido encontrar es el de Swan v. Thompson,[13] en el cual Swan había realizado una invención en Inglaterra relacionada con maquinillas de afeitar y hojas de afeitar para las mismas. Él había traído muestras a Estados Unidos, las cuales se exhibieron más tarde ante el tribunal como pruebas. Con la intención de vender su invención, Swan mostró sus muestras a un tal Thompson, de la casa Gillette, y a otros, algunos de los cuales llas ensayaron afeitándose con ellas.

13 28 USPQ 77 (CCPA, 1936)

Swan introdujo testimonio tomado en Inglaterra para demostrar, entre otras cosas, que cuando él trajo a Estados Unidos las maquinillas y las hojas, él se hallaba en completa posesión de la invención. El tribunal, decidiendo en contra del Examinador de Interferencia y de la Junta de Apelación, dio la razón a Swan y mantuvo que:

> "Swan, habiendo completado la estructura incorporadora de la materia de las claúsulas reivindicatorias y habiéndola communicado a otros y encontrádola útil para el propósito, no debería ser privado de los beneficios de ello fluyentes porque otra persona llegada al terreno más tarde haya encontrado que podían obtenerse beneficios adicionales de aquello." Id. a 82

Aunque la primera impresión parecería que se trata de un caso de derivación relativo a materia de originalidad, puesto que Swan alegaba que Thompson había obtenido la invención de Swan mismo, en realidad no es esa clase de caso. "Los tribunales inferiores decidieron en sentido contrario y no es necesario en vista de nuestra conclusión que Swan fuera el primer inventor de la materia de las claúsulas reivindicatorias aquí implicados, al pronunciarnos sobre esta cuestión..." dijo el tribunal. (Id. a 82)

En el caso de French v. Colby et al.,[14] la opinión del Tribunal de Apelación resulta algo enigmática, y las opiniones en el Tribunal de Distrito y en la Oficina de Patentes no parecen haber sido publicadas. No obstante, según se

14 64 USPQ 499 (D.C. Cir. 1945), cert. rehusado 326 U.S. 726 (1945)

desprende de la opinión, French et al, inventores ingleses, enviaron a su "afiliada" en Estados Unidos una carta fechada el 27 de enero de 1939 describiendo la invención y anexando una muestra de ésta. Se trataba de una cinta en escalera tejida integralmente y destinada a utilización en persianas venecianas. La carta se recibió en las oficinas de Nueva York de la afiliada en Estados Unidos por un tal Harris "a principios de febrero de 1939", quién a su vez la llevó "a principios de marzo de 1939" a un tal Gibbons, el gerente de la fábrica de tejidos de la firma en Massachusetts, el cual era competente para comprender la invención. Por su parte, la "fecha de communicación" de los inventores estadounidenses, Colby et al, era el 6 de marzo de 1939.

El Tribunal anuló la decisión del Tribunal de Distrito y mantuvo:

> "Estamos de acuerdo con la Oficina de Patentes en que French tiene derecho a una fecha a principios de febrero de 1939, cuando se recibió su carta en Nueva York...La carta especificaba el problema a solucionarse, describía la solucion, y anexaba una muestra. La invención es lo bastante sencilla... para ser comprendida aun por una persona inexperta. Pero en todo caso, es increible que Gibbons, un reconocido especialista que venía trabajando con miras a la solución del mismo problema, hubiera tenido la menor dificultad en comprender la invención cuando se le mostró la muestra antes del 6 de marzo de 1939."

Es interesante notar que Colby había argüido, sin éxito, que era necesario examinar el ejemplar con una lupa para poder comprenderlo.

Otro caso, Kravig et al. v. Henderson,[15] tiene que ver con una invención canadiense en el cual el canadiense Henderson trajo a Estados Unidos desde el Canadá una máquina para fabricar lazos decorativos, la cual fue instalada y operada en Plattsburgh, New York por otros, alegadamente en 1955. La Junta de Interferencias había adjudicado todas las cuatro claúsulas reinvindicatorias a Henderson, aun cuando éste tenía que demostrar su caso fuera de toda duda razonable. Pero el CCPA en apelación adjudicó a Henderson dos claúsulas reivindicatorias solamente porque las otras dos claúsulas reivindicatorias no se referían a la máquina importada. Dos años más tarde el caso se encontraba nuevamente ante el CCPA y este retiró también esas dos claúsulas reivindicatorias porque en nueva evidencia se había demostrado que la máquina no fue traída a Estados Unidos tan temprano como se había alegado.[16]

Por último, en cuanto a decisiones publicadas relativas a muestras físicas de invenciones que fueron importadas, hay dos casos recientes de la Junta de Interferencia: Andre v. Diato[17] v. Weigand v. Hedgewick.[18]

En el primero Andre, hombre de negocios estadounidense, concibió un diseño de lámpara de escritorio en los Estados Unidos y fue al Japón donde lo realizó prácticamente. Regresó a Estados Unidos trayendo el modelo y el día en que llegó a San Francisco con el modelo fue la fecha de su realización

15 150 USPQ 377 (CCPA, 1966)
16 157 USPQ 564 (CCPA, 1968)
17 166 USPQ 92 (Junta de Interferencias, 1969)
18 168 USPQ 535 (Junta de Interferencias, 1970)

práctica. Esto fue el 4 de septiembre de 1966; y él era la parte principal puesto que Andre había presentado la solicitud solamente el 27 de diciembre de 1966. La decisión fue:

> "En apoyo de su caso por prioridad Andre ha presentado evidencia bien documentada en la forma de su propio testimonio, el testimonio de dos testigos corroborantes (además de declaraciones consignadas por su abogado con respecto a la preparación de su complicada solicitud) e incluso unos cuarenta documentos fehacientes y tres piezas físicas de evidencia.
>
> La evidencia arriba citada establece la concepción de la invención de que se trata por Andre en la temprana fecha del 16 de junio de 1966 y la presencia de un modelo... en los Estados Unidos en custodia de él a principios de septiembre de 1966 antes del 12 de septiembre de 1966, la fecha a que Daito está restringido.
>
> Dicho modelo...ejemplifica la invención de que se trata y sostiene una opinión de que Andre había concebido la invención y la había realizado practicamente con anterioridad a Daito." Id. a 93.

En el caso de Weigand v. Hedgewick la invención estaba relacionada con tapas o cierres de seguridad para recipientes de drogas o medicinas y fue realizada independientemente por dos canadienses cuyas solicitudes fueron presentadas el 5 de abril de 1966 y el 27 de junio de 1966. La parte principal, Hedgewick, no aportó testimonio, pero Weigand introdujo "un volumen de testimonio y de piezas de evidencia" la mayor parte de lo cual se relacionaba con "actividades que tuvieron lugar enteramente en el Canadá y

conducentes a la afirmada introducción de la invención en los Estados Unidos". Pero la única evidencia relativa al recibo efectivo en Estados Unidos de una muestra y un folleto fue la presentada por un tal Simmons, el Secretario Ejecutivo de la National Association of Retail Druggists, a quien había escrito Weigand con miras a fomentar su invención en los Estados Unidos. Desafortunadamente, Simmons solamente pudo recordar que él vio la muestra y que había cierta información junto con la muestra. No recordaba los detalles, y la muestra se había perdido. Al decidir contra Weigand, en estas circunstancias, la Junta señaló las decisiones correspondientes a los casos Swan, supra, y Wilson, supra, en las cuales se había demostrado que las invenciones relatives a las claúsulas reinvindicatorias habían sido communicadas en Estados Unidos antes de las fechas de las partes contrarias.

Al paracer, no existen otras resoluciones publicadas. Pero adelantamos la idea de que es manifiesto a jusgar por esos pocos casos que la importación de una muestra física de la invención realizada en Mexico, acompañada de plena y clara communicación de su naturaleza y de su modo de producción y empleo, constituye una prueba de su realización práctica en los Estados Unidos. No es necesaria la propria realización práctica en Estados Unidos.

Importación de Muestras Físicas de Invenciones Complejas

Desde luego, cuando se trata de una sencilla invención como el diseño de lámpara, o una tapa de seguridad o la cinta en escalera para persianas venecianas y tal vez hasta una maquinilla de afeitar y una máquina para hacer lazos, el simple examen visual puede revelar la naturaleza de la invención y su modo de construcción y empleo. Pero cuando se trata de complejos aparatos electrónicos o compuestos químicos que no admiten identificación visual, esto no quiere decir que como resultado de ello no puedan ser importados legalmente sin tener que realizarlos práctica y nuevamente en los Estados Unidos. Significa, simplemente, que la obligación de probar es diferente y más onerosa. Es entonces indispensable, con objeto de establecer la naturaleza o identidad de la invención, el presentar evidencia basada en testimonio efectivo o estipulado tomado en el extranjero o en los Estados Unidos en caso de que el inventor y sus representantes vengan a ese país con ese objeto. Deberá forjarse entonces toda una cadena de evidencia con el fin de demostrar, por ejemplo, en el caso de un compuesto químico, que el compuesto elaborado fue el compuesto analizado, que el compuesto analizado fue el compuesto ensayado, que el compuesto ensayado fue el compuesto despachado y que el compuesto despachado fue el compuesto recibido.

Es perfectamente manifiesto que la Sección 104 no proscribe, y nunca ha proscrito, testimonio relativo a actos fuera de los Estados Unidos cuando se emplea el testimonio para demostrar simplemente la identidad de una invención introducida en Estados Unidos y que no está destinada a establecer fechas de invención en el extranjero. Algunos de los casos reseñados arriba destacan esta particularidad. Otro caso que confirma esto específicamente es el de Rebuffat v. Crawford,[19] Refuffat tomó testimonio en Italia con respecto a conversaciones que había sostenido con su agente, un tal Pomilio, con respecto a trabajo que había realizado en Europa. Pomilio fue a Estados Unidos y habló con Crawford respecto a la invención. El tribunal mantuvo que Rebuffat no había demostrado introducción en Estados Unidos "fuera de toda duda razonable". En cuanto a la cuestión de actividad en el extranjero, el Tribunal señaló que Rebuffat no podía obtener ningún beneficio por la labor que había realizado en el extranjero, y luego añadió:

> "La naturaleza de su trabajo en el extranjero pudiera tener importancia en determinar la identidad de la invención o de si tenía o no concepto alguno de ello, pero le incumbe a él demostrar en este caso que la invención fue introducida en Estados Unidos antes de la fecha de presentación de la parte principal..." Id. a 324.

En Interferencia No. 93,802 se registraron numerosas atestaciones para establecer la identidad del compuesto recibido

19 20 USPQ 321 (CCPA, 1934)

en Estados Unidos procedente de Suiza. Los oponentes hicieron una moción para que se borraran del registro todas esas atestaciones, como violadoras de la Sección 104, pero la Junta de Interferencias mantuvo que no se borraría la evidencia sobre todo en vista de que los acontecimientos en el extranjero podrían ser necesarios para la completa comprensión de lo que tuvo lugar en Estados Unidos.[20]

Alternativamente, y como recurso útil, en el caso de compuestos químicos podría realizarse en Estados Unidos un análisis independiente de modo que una o más personas conozcan por sí mismas la identidad de un compuesto importado. Sin embargo, en la mayoría de los casos resultaría ser tarea difícil el realizar un análisis completo. Tal vez un ensayo digno de confianza, como por ejemplo, una determinación radiográfica, para corroborar por lo menos la estructura,

20 En interferencias relacionadas con disputa de originalidad (quien realizó la invención) más bien que una disputa de prioridad (quién fue el primero en realizar la invención) ha quedado bien establecido que las actividades extranjeras pueden constituir atenencia, Nielsen v. Cahill, 133 USPQ 563 (Junta de Interferencia, 1961) y casos citados ahí. Además, en la cuestión de diligencia puede resultar posible el aportar testimonio con respecto a actividades extranjeras para influir sobre ello, como se verá más adelante.

es todo lo que se necesitaría. Pero aun esto sería tarea difícil cuando ascienden a centenares los compuestos importados del extranjero.[21]

21 En estos casos tal vez sería suficiente el guardar una muestra o submuestra de cada compuesto y realizar el trabajo analítico más tarde solamente con respecto a aquellos compuestos que se califiquen como potencialmente comerciales. No habrá problemas de la realización práctica por nunc-pro-tunc que los tribunales ven con desaprobación [Heard v. Burton et al., 142 USPQ 97, (CCPA, 1964)]; tal vez esa práctica pueda plantearse bajo la decisión en General Motors v. Bendix, 102 USPQ 58 (D.C. Ind., 1954) en el sentido de que son admisibles los ensayos subsecuentes para corroborar y complementar evidencia relacionada con anterior realización practica.

Al cumplir con la obligación de probar con respecto a la indentidad de la invención ya sea forjando una cadena de evidencia desde la elaboración en el extranjero hasta su recepción en este país, o estableciendo análisis independiente en ese país, o ambos procedimientos, debe tenerse presente naturalmente que la corroboración no "debe basarse en hechos cuya exactitud dependa de información recibida del inventor". Thurston v Wulff, 76 USPQ 121, 126 (CCPA, 1947); Rockling et al v. Burton et al., 178 USPQ 300 (Junta de Interferencias, 1971).

Diligencia

Además de la concepción de la invención y la realización práctica de la misma o algo equivalente a ello, la diligencia puede también accarear un problema. Por un lado, tal vez, la diligencia representa el problema más grave si existe importacion de conocimientos de una invención y nada más allá. Por otro lado, no tiene que surgir problema de diligencia si se importa una invención completada incluso un modelo, una muestra o un prototipo o si se envía a un abogado en Estados Unidos un descripción de la invención y el abogado trabaja diligentemente el asunto con fines de presentar solicitud en Estados Unidos, o si se despacha a Estados Unidos una máquina o un compuesto químico para ensayo o empleo y esto se efectúa diligentemente.

Aquí se presenta el interesante punto legal de si en la cuestión de diligencia se puede atener a actividades en Mexico si van acompañadas de actividades en Estados Unidos. La Sección 104 parecería excluir esto. La obra de Rivise & Caesar, "Interference Law & Practice", Vol. I, Sec. 187, página 585 (1940), indica que sí puede hacerse, y cita a este respecto el caso Wilson et al. v. Sherts et al., supra. En él, el tribunal expuso que "las actividades en el extranjero... no acompañadas de actividades en los Estodos Unidos no puede tomarse en cuenta para el establecimiento de

diligencia..." y pasa a citar Hall v. O'Connor,[22] una decisión inédita, en que hubo actividades en Estados Unidos y en el Canadá y la Junta mantuvo que las actividades en el Canadá constituían atenencia, si bien la labor realizada en Estados Unidos hubiera sido suficiente.

En Lorimer v. Erickson,[23] la evidencia de diligencia en el extranjero fue admisible. Lorimer concibió la invención en los Estados Unidos en 1904. Luego fue a Francia, donde construyó e hizo funcionar un modelo satisfactorio. Regresó a Estados Unidos en noviembre de 1905 y el 18 del mismo noviembre escribió a un abogado de patentes para que comenzara a preparar una solicitud. La solicitud fue presentada en abril de 1906. La fecha de Erickson era 9-15 de diciembre de 1905, de manera que la diligencia por parte de Lorimer era cuestión crítica. El tribunal decidió que Lorimer había sido diligente, y al mantener esto es manifiesto que tomó en consideración la actividad de Lorimer en Francia, pues manifestó que

> "Diligencia en el caso en particular depende de los hechos y de las circunstancias especiales que la rodean. Es perfectamente claro que Lorimer nunca abandonó la invencion.

22 Interferencia No. 51,743
23 1916 CD 200 (App. D.C., 1916)

> La llevó a Francia consigo, donde estaba ocupado en cumplir con un contrato de sus patrones con el Gobierno de Francia y allí construyó y ensayó por completo la invención con el sistema telefonico automatico entonces instalado.
>
> "Dándose cuenta de la importancia de su invención immediatamente a su regreso a Estados Unidos la divulgó al abogado de patentes...No estaba ocultando su invención, ni mostró intención ninguna de abandonarla..." Id. a 203.

No existen decisiones recientes del CCPA o de otros tribunales que expresamente permitan dicho acoplamiento de actividades en forma de excepción de la Sección 104. Pero en un caso reciente e inusitado, Rosen et al. v. NASA,[24] relativo a un sistema de comunicación satélite, la Oficina de Patentes sostuvo el concepto de acoplamiento (citando a Wilson v. Sherts, supra) puesto que el sistema forzosamente se extendía más allá de los Estados Unidos. Desde luego, esta es una situación especial y si bien ni los casos Wilson y Hall pueden considerarse como precedentes sólidos, el acoplamiento como recurso práctico es posible, tal como queda ilustrado en Mortsell v. Laurila, supra. Si el péndulo oscila de un lado al otro, como se ve en ese caso con respecto a la preparación, revisión y ejecución de una solicitud de patente, tal vez cabe decir que mientras se encuentra en movimiento existe por lo menos una explicación razonable acerca de la inactividad en los Estados Unidos en aquel momento.

24 152 USPQ 757 (Board of Interferences, 1966)

Conclusión

Si bien en la precedente discusión tratamos sobre todo de la práctica de interferencia, debe tenerse presente que el tema de importación de las invenciones tiene asimismo relevancia en los estudios de validez de las patentes y en las tramitaciones de las solicitudes especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos de la Regla 131, como ya se señaló al principio. Esto lo vemos ilustrado, por ejemplo, en Ex parte Pavilanis et al.,[25] y en la Patente estadomidense No. 3,449,200. En cuanto a estudios de validez, naturalmente, no puede darse por sentado en vista de los comentarios anteriores, que una fecha de prioridad extranjera que sirva de atenencia en una patente de Estados Unidos sea la fecha más temprana más allá de la cual el titular de la patente pueda recurrir para vencer una referencia o establecer una fecha de invención.

Con fundamento en los casos discutidos arriba y en los principios enunciados en ellos, puede formularse un bosquejo de procedimiento y guía para la importación de las invenciones capaz de ser comprobada legalmente. Dicho procedimiento consiste, esencialmente, en tres pasos, a saber:

25 166 USPQ 413 (Junta de Apelacion, 1969)

1) Comprende el efectuar lo más temprano possible la communicación completa de la invención Mexicana en los Estados Unidos, preferiblemente por escrito, y dando información detallada sobre el modo de preparación, la naturaleza, constitución y utilidad de la invención, y acompañarla cuando sea factible de un modelo, muestra física u otra modalidad que ilustre la invención.

2) Estos materiales deberán estudiarse y examinarse prontamente y con cuidado al recibo de los mismos, preferiblemente por dos personas que sean capaces de comprender la invención y que dominan el idioma extranjero, en este caso, el español en que estén escritos los datos; de lo contrario, deberá obtenerse rapidamente una traducción. Cada una de las personas deberá fechar, firmar y anotar cada página, indicando que la ha leído y comprendido. A propósito, las solicitudes de prioridad extranjera pueden manejarse de la misma forma en caso de que surgiera alguna dificultad con la presentación bajo la Convención o con la reclamacion de prioridad.

3) Estos materiales, asi como toda muestra física y cualquier otra modalidad disponible deberán guardarse o conservarse, y en Mexico deberán también existir registros confiables relativos a la producción, experimentación y esportación de la invención.

Si bien los inventores extranjeros han perdido la mayoría de las veces en procedimientos de interferencia en Estados Unidos en el pasado, ya sea por no haber recurrido en absoluto a la exportación y haberse atenido a sus fechas de prioridades extranjeras, o sea porque habían exportado sus invenciones a los Estados Unidos de hecho pero no de derecho, abrigo la experanza de que los inventores Mexicanos plenamente conscientes de las oprtunidades brindadas por la leyes estadounidenses para la importación de invenciones y alertados de los peligros latentes deberán salir mejor librados en contiendas de prioridad de sus invenciones en el futuro.

Karl F. Jorda

Karl F. Jorda

28 de Septiembre de 1973